MALTA

# QORTI CIVILI
# PRIM' AWLA

**ONOR. IMHALLEF**
**RAYMOND C. PACE**

Seduta tal-21 ta' Mejju, 2009

Citazzjoni Numru. 250/2009

**Av. Dottor David Tonna (numru tal-karta ta' l-identita' 659956 (M)) bhala prokuratur specjali ghan-nom u in rappresentanza tas-socjeta' estera Nike International Limited.**

**vs.**

**Dr. Anthony Cutajar u l-Prokuratur Legali Louisa Tufigno li b'digriet tal-1 ta' April 2009 gew nominati bhala kuraturi deputati biex jirrapprezentaw lis-socjeta` EURL Hannani Import&Export 725 Lotissement Ben Abdelmalek Ramdane 07 Km Sissaoui Constantine Algeria.**

**Il-Qorti,**

## <u>I. PRELIMINARI.</u>

Rat ir-rikors guramentat tal-Avukat Dottor David Tonna ghan-nom u in rapprezentanza tas-socjeta` estera Nike International Limited datat 13 ta' Marzu 2009 a fol. 1 tal-process fejn espona: -

Illi s-socjeta' Nike International Limited ta' One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, tal-Istati Uniti tal-Amerika hija proprjetarja ta' diversi markji, fosthom il-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", liema markji huma uzati minn din is-socjeta' fuq diversi prodotti manifatturati minnha bhal abbiljamenti tal-hwejjeg, sandlijiet, zraben sportivi, brieret u prodotti ohra, u dan skont kif jidher fuq id-Dokumenti "A", "B","C" u "D";

Illi s-socjeta` rikorrenti hija detentrici tad-dritt ta' proprjeta' industrijali tal-istess markji "NIKE" u "Swoosh Design" fil-komplessita` taghhom irregistrati fir-Registru tal-Markji f'Malta taht Trademark No. 17123 (kif muri f'Dok. "A"), u *Trademark No. 17125* (kif muri f'Dok. "B"), kif ukoll minhabba l-fatt illi s-socjeta` rikorrenti ghandha d-drittijiet tal-awtur fuq id-disinn jew xoghol artistiku "Swoosh Design" u dan kollu *ai termini* tal-**artikolu 2 tal-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta' Intellettwali** (Mizuri Intrakonfini) tal-**Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**, liema markju "Swoosh Design" huwa wkoll irregistrat bhal *Trademark* Komunitarja mal-'*Office for Harmonization in the Internal Market'* tal-Unjoni Ewropea (ibbazat f'Alicante, Spanja) taht Numru 000277632 ("Swoosh Design" – *"outline form"*) (kif muri f'Dok. "C") u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – *"solid form"*) (kif muri f'Dok. "D");

Illi jirrizulta illi fid-29 ta' Jannar 2009 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV "CMA-CGM STRAUSS, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta' sandlijiet li jgibu l-markju "NIKE" u l-markju distintiv "Swoosh Design" fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'erbatax-il elf seba' mija u erbgha u tmenin (14,784) pari sandlijiet, b'*Container* Numru INKU6098160 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414**;

Illi mill-Polza ta' Kargu Numru XMPC107175 jirrizulta li l-konsenjatarji tas-sandlijiet in kwistjoni huma ndikati bhala EURL Hannani Import&Export 725 Lotissement Ben Abdelmalek Ramdane 07 Km Sissaoui Constantine Algeria, mentri jirrizulta li d-dettalji tax-*Shipper* huma ndikati bhala Thrive Co. Limited Flat/Rm T78 G/F Bangkok Bank Building 18 Bonham Strand West Sheung Wan HK;

Illi d-dhul gewwa Malta, u/jew l-esportazzjoni u/jew ir-ri-esportazzjoni ghal cirkolazzjoni hielsa, u/jew importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' oggetti li jikkontravjenu dritt dwar il-proprjeta` intellettwali huwa projbit skont l-**artikolu 4** ta' l-istess **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta**;

Illi dawn is-sandlijiet in kwistjoni jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skont l-**artikolu 2 (1) (a) (i), (ii)** u **(iii) tal-Kap. 414**, li favur taghha huma rregistrati l-markju "NIKE" u l-markju distintiv maghruf bhala "Swoosh Design", u jikkontravvjenu wkoll id-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skont l-**artikolu 2 (1) (b)** tal-istess **Kap. 414**, kif ukoll jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti skont l-**artikolu 2(1)(a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003** li tirrigwarda l-azzjonijiet li tiehu d-Dwana kontra prodotti li huma suspettati li jikkontravvjenu certi drittijiet ta' proprjeta` intelletwali u l-mizuri li jridu jittiehdu kontra prodotti li jinstabu li jikkontravvjenu l-imsemmija drittijiet, u dan kollu kif ben spjegat mill-analizi li ghamlet rapprezentanta tas-socjeta` estera Nike Italy SRL ghas-socjeta` rikorrenti (ara rapport tal-analizi mmarkat bhala Dok. "E");

Illi din il-konsenja ta' sandlijiet bhalissa tinsab mizmuma mill-Kontrollur tad-Dwana taht il-provvedimenti tal-**Kap. 414** wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur wara li gew provduti lilu l-informazzjoni kollha pertinenti sabiex ikun jista' jiddeciedi dwar il-kaz (ara kopja tal-applikazzjoni mmarkata bhala Dok. "H");

Illi huwa principju ben stabbilit fit-Trattat tal-Komunita` Ewropea u fil-kazistika tal-*'European Court of Justice'* illi r-Regolamenti mahruga mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ghandhom effett dirett gewwa l-pajjizi Membri tal-Unjoni Ewropea u ghaldaqstant il-provvedimenti legali tar-**Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 u tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993** fuq it-*Trademark* Komunitarja ghandhom jigu nvokati direttament mill-Qrati Maltin fil-kwistjonijiet u l-kawzi li jkunu qed jigu trattati quddiemhom;

Illi l-**artikolu 9 tal-Avviz Legali Numru 233 tal-2003** intitolat **"Regoli ta' l-2003 dwar it-*Trademark* Komunitarja"** jistipula illi ghal-finijiet tal-**artikolu 91** tal-imsemmi **Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94**, il-Qrati Maltin li jistghu jittrattaw dwar *Trademarks* Komunitarji huma l-Prim'Awla tal-Qorti Civili u l-Qorti tal-Appell;

Illi l-Avukat Dr. David Tonna *nomine* jiddikjara illi l-fatti suesposti jafhom in parti personalment u in parti minn informazzjoni li nghatatlu mill-Kontrollur tad-Dwana u mill-mandanti tieghu;

Illi ghalhekk l-istess socjeta` rikorrenti *nomine* talbu lis-socjeta` intimata tghid ghaliex din il-Qorti m'ghandhiex:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi s-sandlijiet in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tal-Kap. 414** u/jew skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003);**

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' sandlijiet, li tikkonsisti f'erbatax-il elf seba' mija u erbgha u tmenin (14,784) pari sandlijiet, da parti tas-socjeta` intimata u li

jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini, skont l-**artikolu 2 (1) (a) (i) (ii) (iii)** u **(b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini))** u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414**, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-msemmija konsenja ta' sandlijiet tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003**, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Design" – *"outline form"*) u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – *"solid form"*) registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti (dan kollu skont il-provvedimenti tar-**Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea)),** u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

4. Tordna lill-Kontrullur tad-Dwana u/jew lis-socjeta` rikorrenti a bazi tal-ewwel talba u/jew tat-tieni talba u/jew tat-tielet talba sabiex jiddistruggu s-sandlijiet in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414**;

5. Tordna kull rimedju iehor li tista' skont it-termini ta' **l-Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini)** - **Kap. 414 tal-Ligijiet ta' Malta** u/jew skont it-termini tar-**Regolament tal-Kunsill (EC) Numru**

**1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003**, fil-konfront tas-socjeta` rikorrenti;

6. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tas-sandlijiet in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana skont it-termini tal-**Kap. 414**;

Bl-ispejjez, kontra s-socjeta` intimata li minn issa hija ngunta ghas-subizzjoni.

Rat il-lista tax-xhieda (fol. 5 u 6) u tmien dokumenti (8) li huma esebiti u mmarkati minn Dok. "A" sa Dok. "H" kif jidhru a fol. 9 sa fol. 27 tal-process.

Rat id-digriet datat l-1 ta' April 2009 fejn gew nominati l-kuraturi deputati sabiex jidhru ghall-entita' intimata.

Rat li dan ir-rikors gie appuntat ghas-smigh ghas-seduta tal-14 ta' Mejju 2009, b'dan illi l-Qorti ordnat lis-socjeta` attrici sabiex sa zmien tletin (30) gurnata minn dak inhar stess tipprezenta l-affidavits taghha u tax-xhieda minnha ndikati, li jistghu jsiru bil-procedura tal-affidavit, bid-dokumenti kollha relattivi, bin-notifika lill-kontro-parti jew lid-difensuri tal-kontro-parti u b'riserva ta' kontro-ezami.

Rat li r-risposta guramentata tal-kuraturi deputati datata 20 ta' April 2009 (fol. 38) fejn esponew:-

1. Illi f'dan l-istadju l-esponenti mhux edotti mill-fatti u ghalhekk jirriservaw li jipprezentaw risposta ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw mal-assenti minnhom rapprezentata u f'dan ir-rigward minn issa jitlobu lir-rikorrenti jipprovdi, jekk ghandu, xi indirizz iehor tas-socjeta` intimata ghajr dak diga` provdut fir-rikors guramentat u/jew numru tat-*telephone* jew *fax* jew *e-mail*.

Rat il-lista ta' xhieda tal-istess kuraturi a fol. 38 tal-process.

Rat in-nota tar-rikorrent Dr. David Tonna *nomine* datata 29 ta' Awwissu 2009 a fol. 40 tal-process li biha esebixxa

l-affidavit tal-Ufficjal tad-Dwana George Agius (Dok. “GA1”), u kopja originali tar-rapport tal-analizi mahrug minn Elena Pigozzi (Dok. “E” u Dok. “DT 1”).

Rat in-nota tar-rikorrenti Dr. David Tonna *nomine* datata 29 ta’ Awwissu 2009 (fol. 48) fejn gie esebit prospett (Dok. “DT2”) li fih hemm dettalji dwar il-*quantum* tal-ispejjez li jkunu jridu jithallsu mis-socjeta` intimata fl-eventwalita` illi din il-Qorti tilqa’ s-sitt talba tas-socjeta` rikorrenti kif dedotta fir-rikors guramentat. Flimkien mal-prospett gew annessi tliet dokumenti mmarkati Dok. “PR 1” sa Dok. “PR 3”.

Rat il-verbal tas-seduta mizmuma fl-14 ta’ Mejju 2009 fejn il-kawza giet differita ghas-sentenza ghall-21 ta’ Mejju 2009.

Rat ix-xhieda kollha prodotta.

Rat id-dokumenti esebiti.

Rat l-atti kollha l-ohra tal-kawza.

## II. KONSIDERAZZJONIJIET.

Illi jirrizulta illi fid-29 ta’ Jannar 2009 iddahhlet gewwa Malta fuq il-vapur MV “CMA-CGM STRAUSS, u/jew giet importata temporanjament u/jew tqieghdet gewwa zona hielsa jew mahzen hieles, konsenja ta’ sandlijiet li jgibu l-markju “NIKE” u l-markju distintiv “Swoosh Design” fuq imsemmija liema konsenja tikkonsisti f'erbatax-il elf seba’ mija u erbgha u tmenin (14,784) pari sandlijiet, b’*Container* Numru INKU6098160 u li ma humiex genwini, u dan bi ksur tal-projibizzjoni tal-**artikolu 4 tal-Kap. 414**; fil-fatt dawn l-istess oggetti gew mizmuma mill-ufficjali tad-Dwana (Dok. “GA 1”) fuq suspett li tali oggetti huma kontrafatti u minn ezamijiet li saru fuq kampjuni ta’ l-istess jirrizulta li effettivament tali oggetti kienu foloz u dan skond rapport ta’ analizi mahrug minn Elena Pigozzi (Dok. “E” – Dok. “DT” 1), u b’hekk is-socjeta’ intimata tirrizulta li qed tikser id-drittijiet tas-socjeta’ attrici fuq il-markji ndikati f’din

l-azzjoni attrici. Ghalhekk l-allegazzjonijiet attrici gew ippruvati u fil-fatt ma huma bl-ebda mod kontestati, u hlief ghall-hames talba attrici, t-talbiet attrici qed jigu milqugha, b'dan li ghall-fini tas-sitt talba jirrizulta li l-ispejjez ghad-distruzzjoni tal-istess oggetti jammontaw ghall-3,065.04 ewro (Dok. "DT 2"; Dok. "PR 1" sa Dok. "PR 3").

## III. KONKLUZJONI.

Illi ghalhekk ghal dawn il-motivi, din il-Qorti, **taqta' u tiddeciedi,** billi fil-waqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-kuraturi deputati biss in kwantu l-istess huma nkonsistenti ma' dak hawn deciz, u filwaqt li **tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-hames talba attrici, tilqa' t-talbiet attrici l-ohra fis-sens hawn deciz,** b'dan illi:-

1. Tiddikjara u tiddeciedi illi s-sandlijiet in kwistjoni li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-istess Kontrollur, huma oggetti falsifikati u/jew oggetti mdahhla b'piraterija (skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tal-Kap. 414** u/jew skont l-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003);**

2. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din il-konsenja ta' sandlijiet, li tikkonsisti f'erbatax-il elf seba' mija u erbgha u tmenin (14,784) pari sandlijiet, da parti tas-socjeta` intimata u li jinsabu maqbuda wara l-applikazzjoni bil-miktub li ghamlet is-socjeta` rikorrenti lill-Kontrollur tad-Dwana jikkontravvjenu d-dritt ta' proprjeta` intellettwali tas-socjeta` rikorrenti in kwantu li ma humiex genwini, skont l-**artikolu 2 (1) (a) (i) (ii) (iii)** u **(b) tal-Kap. 414 (Att dwar Drittijiet Dwar Proprjeta` Intellettwali (Mizuri Intrakonfini))** u ghaldaqstant vjolazzjoni tal-**artikolu 4** tal-istess **Kap. 414**, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

3. Tiddikjara u tiddeciedi illi d-dhul gewwa Malta u/jew l-importazzjoni temporanja u/jew tqeghid gewwa zona hielsa jew mahzen hieles ta' din l-msemmija konsenja ta' sandlijiet tikkostitwixxi vjolazzjoni tal-**artikolu 2 (1) (a)** u **(b) tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003**, u dan fil-konfront tat-*Trademarks* registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti bin-Numri 17123 u 17125 fir-Registru tal-Markji ta' Malta, u/jew fil-konfront tar-registrazzjonijiet tat-*Trademarks* Komunitarji Numru 000277632 ("Swoosh Design" – *"outline form"*) u Numru 000277517 ("Swoosh Design" – *"solid form"*) registrati f'isem is-socjeta` rikorrenti (dan kollu skont il-provvedimenti tar-Regolament tal-Kunsill (EC) Numru 40/94 tal-20 ta' Dicembru 1993 fuq it-*Trademark* Komunitarja (tal-Unjoni Ewropea)), u/jew fil-konfront tad-drittijiet tal-awtur illi s-socjeta` rikorrenti ghandha fuq ix-xoghol artistiku taghha "Swoosh Design";

4. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana a bazi tal-ewwel, it-tieni u t-tielet talba attrici sabiex fi zmien qasir u perentorju ta' disghin (90) gurnata mid-data ta' din id-decizjoni jiddistruggi s-sandlijiet in kwistjoni minghajr ebda kumpens lil, u ghas-spejjez tas-socjeta` intimata, skont l-**artikolu 8 tal-Kap. 414**;

5. Tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' din it-talba peress li ma hemmx bzonnha.

6. Tordna lis-socjeta` intimata sabiex thallas l-ispejjez kollha fir-rigward tat-trasport, tal-hazna, tad-distruzzjoni tas-sandlijiet in kwistjoni, u tal-ispejjez tal-Ufficjali tad-Dwana li jammontaw ghas-somma ta' tlett elef, u hamsa u sittin ewro u erba' centezmi (€3,065.04) skont it-termini tal-**Kap. 414**;

Bl-ispejjez kontra s-socjeta'/entita` intimata b'dan li l-kuraturi deputati jithallsu skont il-ligi.

**Moqrija.**

**< Sentenza Finali >**

---------------------------------TMIEM---------------------------------